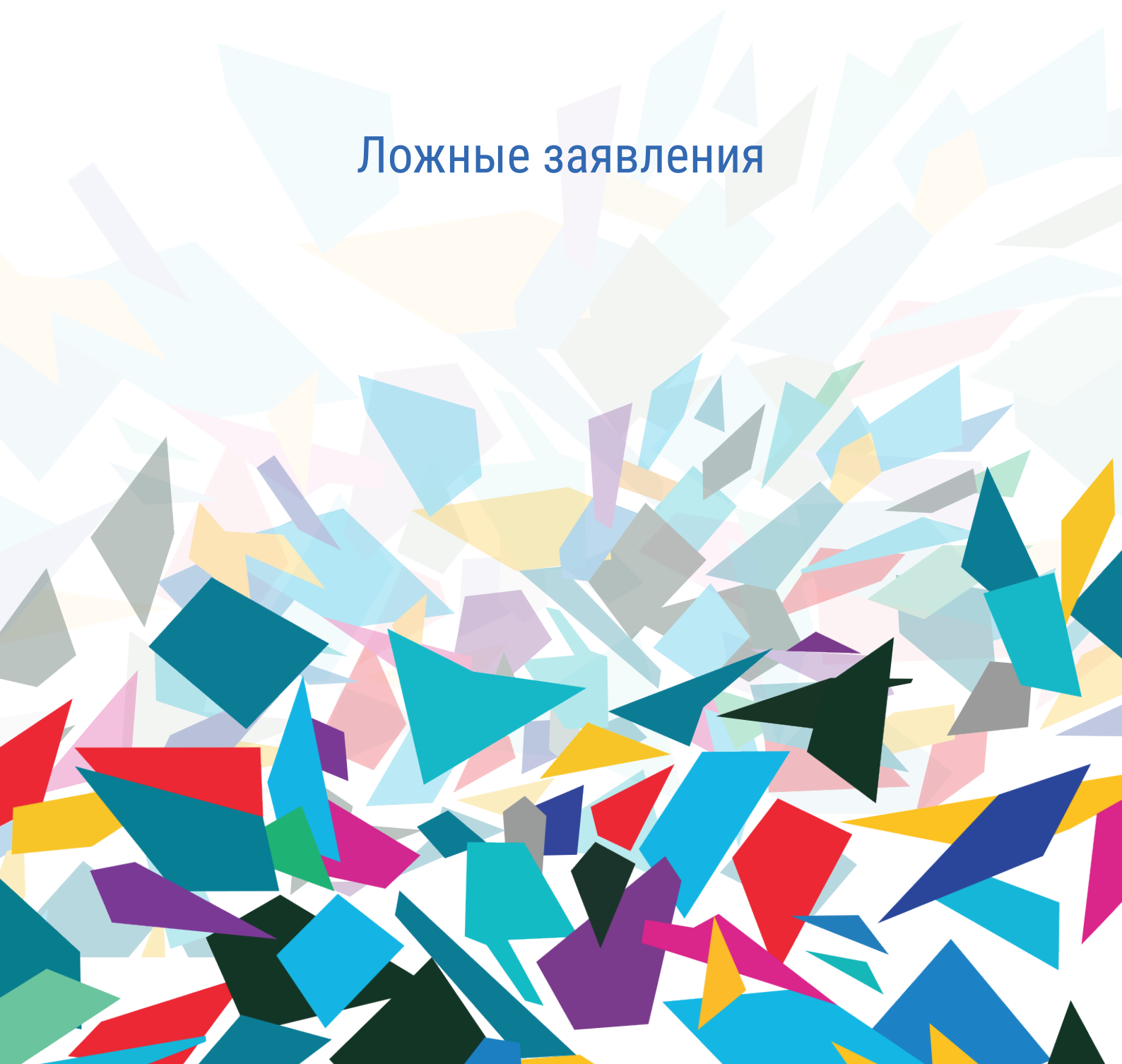


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 2

Ложные заявления





Ложные заявления

Второй составляющей, необходимой для подтверждения факта введения в заблуждение, после гудвилла, являются ложные заявления. Исторически сложилось, что необходимость в наличии ложных заявлений (к слову, данный факт отличает введение в заблуждение от недобросовестной конкуренции) появилась после того, как введение в заблуждение заменило нормы общего права, регулировавшие обман. Ложные заявления представляют собой действия нарушителя (явные или косвенные), направленные на то, чтобы его считали истинным производителем товаров или услуг, в то время как в действительности им является истец/правообладатель. Изначально ответственность за введение в заблуждение ограничивалась ситуациями, когда действия нарушителя приводили к введению в заблуждение только относительно производителя товара или услуги. В последующем, с течением времени, нарушение стало относиться также и к ложным заявлениям касательно качества товаров или услуг.

Природа заявлений потенциального нарушителя

Позиция английских судов относительно ложных заявлений однозначная - недостаточно просто смещения потребителями товаров или услуг, должны присутствовать существенные критерии, допустим, действия нарушителя приводят к тому, что покупатель ошибочно выбирает товар ответчика, путая его с товаром истца. При этом необязательно, чтобы ложные заявления были сознательными, умышленными или преднамеренными. К примеру, ответчик, Ханс Нолл, вел бизнес по производству мебели под названием Knoll International. Другая фирма производителей мебели, созданная дядей ответчика, начала осуществлять коммерческую деятельность до того как появилась фирма Knoll International, и называлась Parker Knoll. Несмотря на то, что в данном случае имеет место факт использования имени собственного, Палата Лордов посчитала, что в данном случае этот факт относится к категории ложных утверждений, поскольку от данного утверждения создается впечатление того, что товары Knoll International являются товарами фирмы Parker Knoll.

Ложные заявления могут быть в форме слов или действий. Например, в случае использования ответчиком слова ELDERFLOWER CHAMPAGNE, ложность заявления состоит в том, владелец знака, якобы, входит в группу производителей CHAMPAGNE. В этом случае ложные заявления имеют форму слов. Что касается действий, то ярким примером может быть производство ответчиком товаров, похожих на товары истца. Также ложные заявления в действиях относятся к случаям, когда покупатель заказывает товар, а предприниматель поставляет ему свой товар, вместо оригинального. Еще одним примером ложных заявлений в форме действий может служить случай регистрации домена 'marksandspencer' лицом, которое не имеет отношения к правообладателю.

Меры защиты от введения в заблуждение применяются в отношении определенных действий:

- ложные заявления относительно источника товара. Такое поведение является традиционным ложным заявлением, когда действия ответчика наводят на мысль, что его товары или услуги принадлежат истцу.
- ложные заявления относительно качества товара. В этой ситуации подразумеваются ложные заявления ответчика о качестве товара истца. Например, производитель футбольных мячей заявил о защите против введения в заблуждение в отношении ответчика, который приобрел старые футбольные мячи со склада истца и реализовал их как новые и более усовершенствованные.

Ложные заявления относительно качества товара также могут иметь место в отношении вопросов серого импорта, когда продавец продает товары на иностранном рынке одного качества под определенным обозначением и под тем же обозначением реализует те же товары, но другого качества на территории Великобритании. Интересно рассмотреть пример с товарами фирмы Colgate Palmolive, когда всем известная зубная паста Colgate, несмотря на внешнее сходство, отличалась по качеству в зависимости от страны реализации. Так, паста более низкого качества, произведенная для рынка Бразилии, была реализована в Англии ответчиком. Низкое качество товара было связано с использованием низкосортного сырья и ингредиентов, в отличие от тех, что использовались при изготовлении товаров для английского рынка.

Необходимо отметить, что вопросы серого/параллельного импорта нередко возникают и на территории Республики Казахстан, а позиция казахстанских судов по вопросам серого импорта следующая: споры между «эксклюзивными продавцами» и иными лицами, торгующими аналогичным товаром, о праве ввоза однородных товаров на рынок Казахстана, не являются спорами о праве интеллектуальной собственности.



При решении вопросов параллельного импорта необходимо учитывать положения о принципе исчерпания прав на товарный знак, действующие в Республике Казахстан. Термин «исчерпание прав» коротко можно сформулировать следующим образом: правообладатель теряет исключительное право запрещать использование знака после того как товары с нанесенным знаком были правомерно введены в гражданский оборот. Концепция принципа исчерпания прав на территории Казахстана претерпела ряд изменений, которые можно поделить на 3 этапа:

- в период до 2012 года в республике действует международный принцип исчерпания прав, согласно которому права на интеллектуальную собственность считаются исчерпанными, как только продукция была продана собственником или с его согласия в любой части мира;
- с 2012 по 2015 годы действует национальный принцип исчерпания прав, согласно которому правообладатель не вправе контролировать коммерческую эксплуатацию товаров, предложенных на внутренний рынок самим правообладателем, или с его согласия;
- изменение режима исчерпания прав в 2015 году с национального на региональный обусловлено заключением Договора о Евразийском экономическом союзе в мае 2014 года. В случае регионального исчерпания прав, первая продажа продукции правообладателем, или с его согласия, ведет к исчерпанию прав не только внутри страны, но и на региональном уровне.
- ложные заявления о том, что истец несет ответственность за товары или услуги. Организация созданная для поддержки ветеранов Первой мировой войны, под названием, British Legion может претендовать на защиту от введения в заблуждение против социального клуба, имеющего схожее название - British Legion Club на основании того, что название наводит на мысль, что социальный клуб является ассоциированной организацией с British Legion, либо, что клуб иным образом связан с организацией истца.
- обратное введение в заблуждение имеет место в тех ситуациях, когда предприниматель пытается достичь преимущества от товаров или услуг другого предпринимателя для повышения своей репутации. В данном случае ложные заявления ответчика дают основания полагать, что ответчик является источником товаров и услуг, которые на самом деле принадлежат правообладателю.
- сравнительная реклама относится к случаям, когда товары и услуги предпринимателя сравниваются с товарами и услугами другого предпринимателя, при этом подчеркивая отличия в таких характеристиках как стоимость, ценность, долговечность или качество товара или услуги.

Одних ложных заявлений недостаточно для инициирования мер защиты против введения в заблуждение, правообладателю необходимо доказать, что такие заявления имеют последствия и являются обманом. В процессе определения того, что ложные заявления можно квалифицировать как обман, возникают следующие вопросы, которые необходимо учесть: кто должен быть обманут, сколько людей должны быть обмануты, с какого периода времени возник обман? Кроме того, английский суд будет учитывать следующие факторы, влияющие на квалификацию ложного заявления в качестве обмана:

- насколько сильно восприятие потребителями обозначения истца;
- похожесть обозначения ответчика;
- близость сферы деятельности ответчика и истца;
- территориальное расположение бизнеса ответчика и истца;
- особенности рынка;
- намерения ответчика;
- имели ли место оговорки ответчика;
- делает ли ответчик из товара или услуги пародию или иронизирует товар;
- Ущерб

Авторы выделяют 4 вида ущерба, который могут нанести ложные заявления:

- потеря существующего бизнеса и прибыли заключается в потере прибыли от продажи товаров и услуг, которую несет истец.
- потеря потенциального бизнеса и прибыли может возникнуть тогда, когда, к примеру, ответчик ведет бизнес на территории, куда истец намеревается расширить свой бизнес в будущем. В этой ситуации ущерб наступает в результате потери потенциальной коммерческой деятельности. К данной категории ущерба также можно отнести ситуации, когда поведение ответчика приводит к потере возможности истцом лицензировать свой товарный знак, таким образом, наносится ущерб потенциальным доходам от лицензионной деятельности.
- ущерб репутации. В то время как предприниматель может и не потерять бизнес в результате ложных



заявлений, тем не менее, это может негативно отразиться на его репутации. Это в особенности касается товаров или услуг высокого качества.

- ослабление гудвилла правообладателя. Такой вид ущерба имеет место в тех ситуациях, когда ложные заявления ответчика приводят к тому, что товарный знак истца становится привычным и неоригинальным, таким образом, подрывая способность товарного знака выделять товары и услуги.

Недобросовестная конкуренция

Закон о недобросовестной конкуренции играет роль судьи в конкурентном рынке. Он устанавливает правила игры путем предоставления средств предпринимателям, которые пострадали от недобросовестных торговых приемов. В тоже время конкурентное поведение не должно нарушать нормы, запрещающие: 1) ложные заявления, 2) клевету, или 3) незаконное присвоение.

Основополагающие положения о недобросовестной конкуренции закреплены в Парижской конвенции 1883 года. В соответствии с требованиями конвенции, страны-участницы обязаны обеспечить режим защиты от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты, промышленную или торговую деятельность конкурента;
- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В национальном законодательстве Республики Казахстан нормы о недобросовестной конкуренции закреплены в Главе 16 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года. К актам недобросовестной конкуренции в части нарушения прав на товарные знаки, относятся:

1) неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. В данном случае подразумевается использование как самого товарного знака, так и сходных с ним обозначений для однородных товаров или услуг, а также их использование без разрешения правообладателя, либо использование их на упаковке в виде, который может ввести потребителя в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

2) копирование внешнего вида изделия; копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого субъекта рынка и введение его в хозяйственный оборот, которое может ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товара.

Так, к примеру, к актам недобросовестной конкуренции относятся также случаи, когда компания не зарегистрировала вовремя права на товарный знак. Российская компания, производитель водки под названием «Хлебная слеза», обжаловала регистрацию товарного знака «Хлебная слеза» в Апелляционном совете (подразделение уполномоченного органа по досудебному рассмотрению споров по некоторым вопросам интеллектуальной собственности), зарегистрированного на имя третьего лица. Основанием для отмены регистрации стали доводы истца о том, что регистрация была произведена незаконно, в целях осуществления недобросовестной конкуренции, поскольку ответчик не производил и не производит такой товар. Т.е. в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция, поскольку ответчик, воспользовавшись репутацией товарного знака, которую он приобрел за время его активного использования в Казахстане, зарегистрировал его на себя. Ответчик обжаловал решение Апелляционного совета в суд, однако в иске было также отказано.

Также примером нарушения норм недобросовестной конкуренции может служить иск французской компании к казахстанскому ТОО о прекращении выпуска и распространении в Казахстане алкогольной продукции с наименованием «OTAR», сходной до степени смешения с алкогольной продукцией всемирно известного товарного знака «OTARD». При рассмотрении дела в суде, стороны заключили мировое соглашение, согласно которому ТОО прекращает розлив (производство) и реализацию алкогольной продукции с использованием товарного знака «OTAR» (OTAP), сходного до степени смешения с товарным знаком «OTARD».